

BELL, BOYD & LLOYD LLC

THREE FIRST NATIONAL PLAZA
70 WEST MADISON STREET
SUITE 3300
CHICAGO, ILLINOIS 60602-4207

312 372-1121
312 372-2098 FAX

Visit our web site at
www.bellboyd.com

FAX COVER SHEET

Date July 2, 2002

Total Number of Pages 9 (Including this page)

To Examiner Winston Alvarado

Company USPTO

City Washington, D.C.

Fax Number 1-703-305-3230

Phone Number 1-703-305-6421

From William E. Vaughan

Direct Dial Phone 312-807-4292

Client/Matter Number 112740-368

Document Description

Message

If this transmission is incomplete, please call 312 558-6294.

This document is intended only for the addressee(s) named above and may contain information that is privileged, confidential, and exempt from disclosure under applicable law. Any use, dissemination or copying of this communication other than by the addressee is strictly prohibited. If you have received this communication in error, please notify us immediately by telephone and return the original facsimile to us by mail. Thank you.

MITTEILUNG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

Absender: MIT DER INTERNATIONALEN VORLÄUFIGEN
PRÜFUNG BEAUFTRAGTE BEHÖRDE

An:

SIEMENS AKTIENGESSELLSCHAFT
Postfach 22 16 34
D-80506 München
ALLEMAGNE

CT IPS AM Mch P/Ri

Eing. 07. Sep. 2001

GR

Frist

08. 10. 01

PCT

Date 12. Sep. 2001

MITTEILUNG ÜBER DIE ÜBERSENDUNG
DES INTERNATIONALEN VORLÄUFIGEN
PRÜFUNGSBERICHTS
(Regel 71.1 PCT)

Absendedatum
(Tag/Monat/Jahr)

06.09.2001

Aktenzeichen des Anmelders, oder Anwalts
1999P04096WO

Internationales Aktenzeichen
PCT/DE00/01659

Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr)
19/05/2000

WICHTIGE MITTEILUNG

Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr)
07/06/1999

Anmelder

SIEMENS AKTIENGESSELLSCHAFT et al.

1. Dem Anmelder wird mitgeteilt, daß ihm die mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde hiermit den zu der internationalen Anmeldung erstellten internationalen vorläufigen Prüfungsbericht, gegebenenfalls mit den dazugehörigen Anlagen, übermittelt.
2. Eine Kopie des Berichts wird - gegebenenfalls mit den dazugehörigen Anlagen - dem Internationalen Büro zur Weiterleitung an alle ausgewählten Ämter übermittelt.
3. Auf Wunsch eines ausgewählten Amtes wird das Internationale Büro eine Übersetzung des Berichts (jedoch nicht der Anlagen) ins Englische anfertigen und diesem Amt übermitteln.

4. ERINNERUNG

Zum Eintritt in die nationale Phase hat der Anmelder vor jedem ausgewählten Amt innerhalb von 30 Monaten ab dem Prioritätsdatum (oder in manchen Ämtern noch später) bestimmte Handlungen (Einreichung von Übersetzungen und Entrichtung nationaler Gebühren) vorzunehmen (Artikel 39 (1)) (siehe auch die durch das Internationale Büro im Formblatt PCT/IB/301 übermittelte Information).

Ist einem ausgewählten Amt eine Übersetzung der internationalen Anmeldung zu übermitteln, so muß diese Übersetzung auch Übersetzungen aller Anlagen zum internationalen vorläufigen Prüfungsbericht enthalten. Es ist Aufgabe des Anmelders, solche Übersetzungen anzufertigen und den betroffenen ausgewählten Ämtern direkt zuzuleiten.

Weitere Einzelheiten zu den maßgebenden Fristen und Erfordernissen der ausgewählten Ämter sind Band II des PCT-Leitfadens für Anmelder zu entnehmen.

Name und Postanschrift der mit der internationalen Prüfung beauftragten Behörde



Europäisches Patentamt
D-80298 München
Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d
Fax: +49 89 2399 - 4465

Bevollmächtigter Bediensteter

Finnie, A

Tel. +49 89 2399-8251



VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

PCT

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

(Artikel 36 und Regel 70 PCT)

| | | |
|--|--|---|
| Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts 1999P04096WO | WEITERES VORGEHEN siehe Mitteilung über die Übersendung des internationalen vorläufigen Prüfungsberichts (Formblatt PCT/IPEA/416) | |
| Internationales Aktenzeichen PCT/DE00/01659 | Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr) 19/05/2000 | Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr) 07/06/1999 |
| Internationale Patentklassifikation (IPK) oder nationale Klassifikation und IPK H04Q3/00 | | |
| Anmelder SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT et al. | | |


- Dieser internationale vorläufige Prüfungsbericht wurde von der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde erstellt und wird dem Anmelder gemäß Artikel 36 übermittelt.
- Dieser BERICHT umfaßt insgesamt 4 Blätter einschließlich dieses Deckblatts.

☒ Außerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; dabei handelt es sich um Blätter mit Beschreibungen, Ansprüchen und/oder Zeichnungen, die geändert wurden und diesem Bericht zugrunde liegen, und/oder Blätter mit vor dieser Behörde vorgenommenen Berichtigungen (siehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsrichtlinien zum PCT).

Diese Anlagen umfassen insgesamt 3 Blätter.

- Dieser Bericht enthält Angaben zu folgenden Punkten:

- I ☒ Grundlage des Berichts
- II ☐ Priorität
- III ☐ Keine Erstellung eines Gutachtens über Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit
- IV ☐ Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung
- V ☒ Begründete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung
- VI ☐ Bestimmte angeführte Unterlagen
- VII ☐ Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung
- VIII ☐ Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung

| | |
|--|---|
| Datum der Einreichung des Antrags 21/12/2000 | Datum der Fertigstellung dieses Berichts 06.09.2001 |
| Name und Postanschrift der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde:  Europäisches Patentamt D-80298 München Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d Fax: +49 89 2399 - 4465 | Bevollmächtigter Bediensteter Harrysson, A Tel. Nr. +49 89 2399 7529 |



**INTERNATIONALER VORLÄUFIGER
PRÜFUNGSBERICHT**Internationales Aktenzeichen **PCT/DE00/01659****I. Grundlage des Berichts**

1. Hinsichtlich der **Bestandteile** der internationalen Anmeldung (*Ersatzblätter, die dem Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprünglich eingereicht" und sind ihm nicht beigelegt, weil sie keine Änderungen enthalten (Regeln 70.16 und 70.17)*):
Beschreibung, Seiten:

2-8 ursprüngliche Fassung

1.1a eingegangen am 10/08/2001 mit Schreiben vom 08/08/2001

Patentansprüche, Nr.:

1-3 ursprüngliche Fassung

Zeichnungen, Blätter:

1/1 eingegangen am 10/08/2001 mit Schreiben vom 08/08/2001

2. Hinsichtlich der **Sprache**: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behörde in der Sprache, in der die internationale Anmeldung eingereicht worden ist, zur Verfügung oder wurden in dieser eingereicht, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist.

Die Bestandteile standen der Behörde in der Sprache: zur Verfügung bzw. wurden in dieser Sprache eingereicht; dabei handelt es sich um

- ☐ die Sprache der Übersetzung, die für die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist (nach Regel 23.1(b)).
- ☐ die Veröffentlichungssprache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)).
- ☐ die Sprache der Übersetzung, die für die Zwecke der internationalen vorläufigen Prüfung eingereicht worden ist (nach Regel 55.2 und/oder 55.3).

3. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten **Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenz** ist die internationale vorläufige Prüfung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgeführt worden, das:

- ☐ in der internationalen Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist.
- ☐ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.
- ☐ bei der Behörde nachträglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist.
- ☐ bei der Behörde nachträglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.
- ☐ Die Erklärung, daß das nachträglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht über den Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt.
- ☐ Die Erklärung, daß die in computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt.

**INTERNATIONALER VORLÄUFIGER
PRÜFUNGSBERICHT**Internationales Aktenzeichen **PCT/DE00/01659**

4. Aufgrund der Änderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen:

- ☐ Beschreibung, Seiten:
- ☐ Ansprüche, Nr.:
- ☐ Zeichnungen, Blatt:

5. ☐ Dieser Bericht ist ohne Berücksichtigung (von einigen) der Änderungen erstellt worden, da diese aus den angegebenen Gründen nach Auffassung der Behörde über den Offenbarungsgehalt in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)).

(Auf Ersatzblätter, die solche Änderungen enthalten, ist unter Punkt 1 hinzuweisen; sie sind diesem Bericht beizufügen).

6. Etwaige zusätzliche Bemerkungen:

V. Begründete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

1. Feststellung

| | | |
|--------------------------------|-----------------|-----|
| Neuheit (N) | Ja: Ansprüche | 1-3 |
| | Nein: Ansprüche | |
| Erfinderische Tätigkeit (ET) | Ja: Ansprüche | 1-3 |
| | Nein: Ansprüche | |
| Gewerbliche Anwendbarkeit (GA) | Ja: Ansprüche | 1-3 |
| | Nein: Ansprüche | |

2. Unterlagen und Erklärungen
siehe Beiblatt

**INTERNATIONALER VORLÄUFIGER
PRÜFUNGSBERICHT - BEIBLATT**

Internationales Aktenzeichen PCT/DE00/01659

Zu Punkt V

- 1) Folgende Dokumente sind in dem internationalen Recherchenbericht genannt:
D1: WO 00 46963 A (MCCONNELL RICHARD; MURPHY DENIS (GB); APIOM TELECOMS LIMITED (IE)) 10. August 2000 (2000-08-10)
D2: WO 99 27742 A (ERICSSON GE MOBILE INC) 3. Juni 1999 (1999-06-03)
- 2) **Alle Ansprüche** sind **gewerblich anwendbar** im Sinne von Artikel 33(1), (4) PCT.
- 3) **Anspruch 1** betrifft ein Verfahren zum Administrieren von Zusatzdiensten bei Telekommunikationseinrichtungen.

Das Dokument **D1**, das als nächstliegender Stand der Technik angesehen wird, offenbart ein System, in dem eine Mobilstation mit WAP vorgesehen ist. Mit dieser werden Zusatzdiensten administriert um geographische Positionen zu ermitteln.

Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung besteht in der Schaffung eines Verfahrens, mit dem Zusatzleistungen in intelligenten Netzen mit einfachen Mitteln teilnehmerindividuell eingestellt, abgestellt oder modifiziert werden können (vgl. Seite 2 der Beschreibung).

Die Aufgabe wird dadurch gelöst, daß auf Basis der verfügbaren Zusatzdienste ein Bedienungsmenü generiert wird, das der angerufenen Teilnehmerstation übermittelt wird und das die Administrierung der Zusatzdienste in Bezug auf die anrufende Teilnehmerstation ermöglicht (vgl. die Bemerkungen des Anspruchs 1).

So ein Bedienungsmenü ist aus dem Stand der Technik weder bekannt noch ableitbar. Anspruch 1 erfüllt somit die Erfordernisse des Artikels 33(1)-(3) PCT.

- 4) Die Abhängige **Ansprüche 2 und 3** beruhen auf weiteren Details des Anspruchs 1, und erfüllen also auch die Erfordernisse des Artikel 33(1)-(3) PCT.

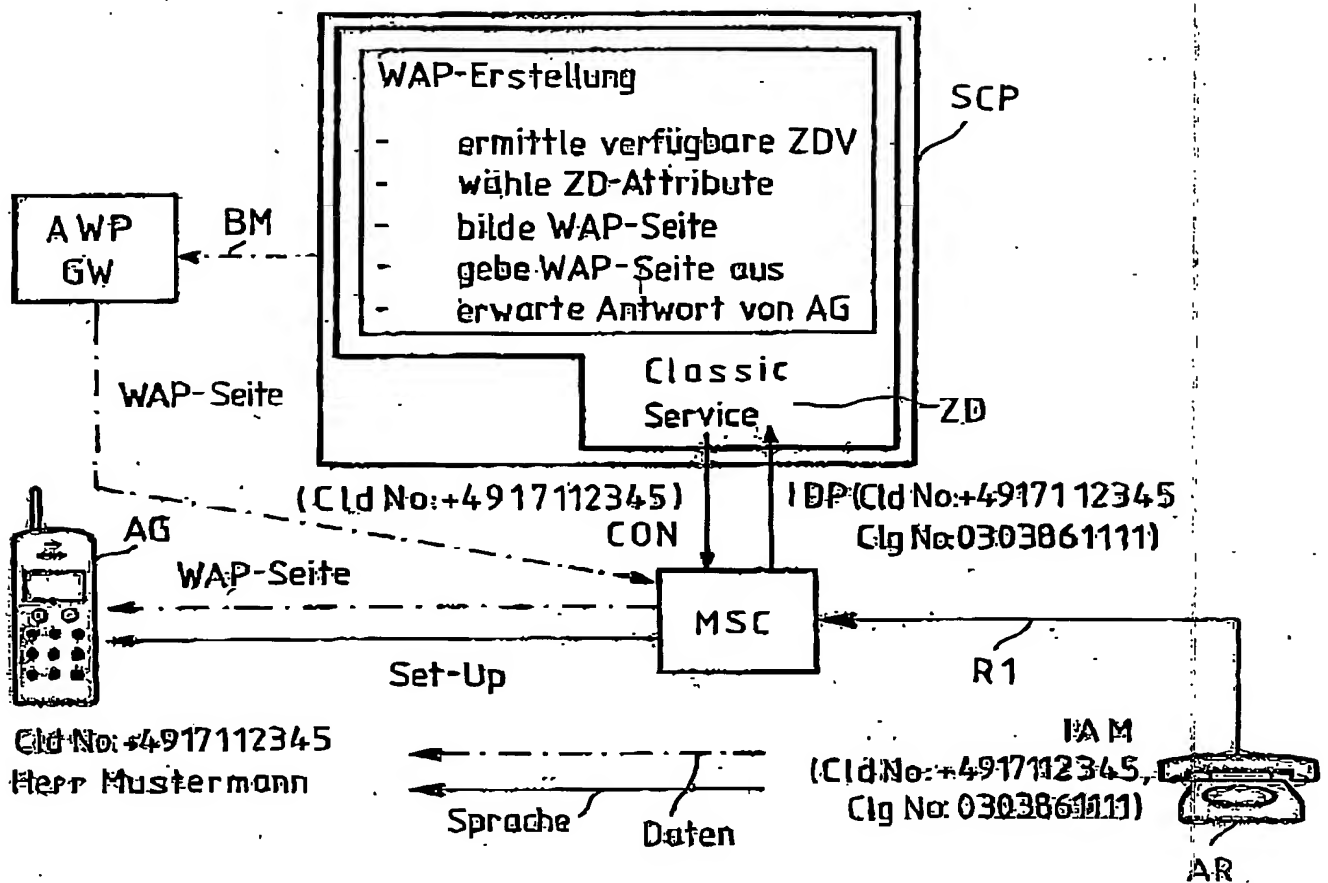


Fig. 1

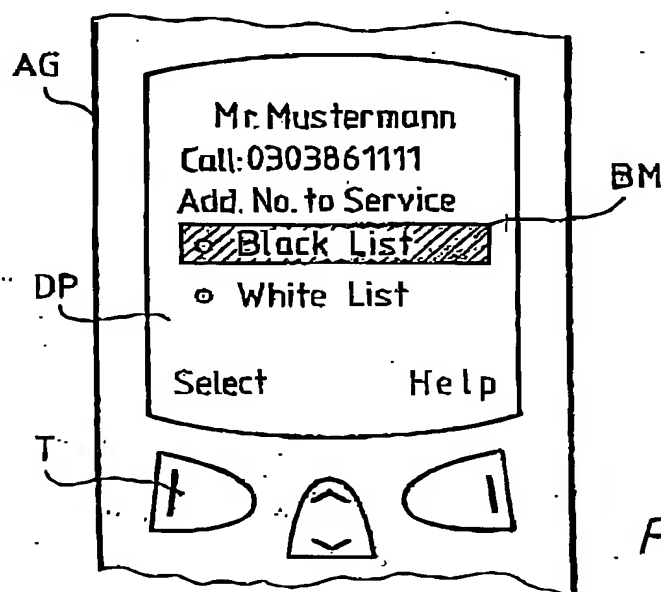


Fig. 2

1

Beschreibung

Verfahren zum Administrieren von Zusatzdiensten bei Telekommunikationseinrichtungen

5

Die Erfindung betrifft intelligente Netze im Bereich der Telekommunikation, insbesondere des Mobilfunks, die dem Nutzer verschiedene Dienste bereitstellen. Derartige Dienste umfassen beispielsweise einen Vorauszahlungsservice (Prepaid Service / PPS), virtuelle private Netze (Virtual Private Network / VPN) oder einen persönlichen Nummerservice (Personal Number Service / PNS), mit dem ein Teilnehmer auf verschiedenen Stationen oder innerhalb verschiedener Kommunikationsnetze stets unter derselben Teilnehmernummer erreichbar ist. Ferner ist
10 aus der WO 99/27742 bekannt, dass auf Anfrage ein Mobilfunkgerät innerhalb eines Netzes hinsichtlich seiner geographischen Lage genau lokalisiert werden kann. Die Position wird auf einem Display des Mobilfunkgerätes in einem vom Nutzer wählbaren Format angezeigt. Der Nutzer kann dabei den Dienst
15 der Lokalisierung des Mobilfunkgerätes über das Display des Mobilfunkgerätes aktivieren.

Neben diesen primären Diensten nimmt das Angebot an benutzerindividuell verfügbaren und auswahl/abwählbaren Leistungen
25 oder Diensten (Zusatzdienste) zu. Derartige zusätzliche Leistungen sind beispielsweise unter den Begriffen „Black-List“ (Liste von Teilnehmern, deren Anruf beispielsweise unerwünscht ist und ausgefiltert werden soll), „White-List“ (Teilnehmer, deren Anrufe erwünscht sind), „Friends and Family“
30 (bevorzugte Teilnehmer, z.B. im Zusammenhang mit Preisrabbatten) oder „Hunting-List“ (sequentielle Weiterschaltung

GEAENDERTES BLATT

PCT/DE00/01788

1a

zwischen mehreren Teilnehmern, solange bis einer der Teilnehmer erreichbar ist) bekannt.

- 5 Eine benutzer- bzw. teilnehmerindividuelle Einstellung (Administration) der Zusatzdienste (beispielsweise Hinzufügung oder Streichung einer Teilnehmeridentifikationsnummer in einen bzw. aus einem der vorbeschriebenen Dienste) über an sich bekannte DTMF-Menüs ist vergleichsweise aufwendig, weil von dem Teilnehmer in sprachbasierten Dialogen verschiedene

GEÄNDERTES BLATT